

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2013751**  
**van 25 november 2019**

**Opposant:** **SO WIFI B.V.**  
Leidsegracht 107  
1017 ND Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hoogoorddreef 5  
1101 BA Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 932394**

SoWiFi

**Ingeroepen recht 2:** **Uniemerkt 11811478**



*tegen*

**Verweerder:** **Johannes H.P. Kortman**  
Brouwersgracht 117-2  
1015 GD Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:**           **Bakker & Verkuijl B.V.**  
Alexander Office, Prinsenkade 9D  
4811 VB Breda  
Nederland

**Betwiste merk:**       **Benelux aanvraag 1362715**  
  
SWIFI

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 17 oktober 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk SWIFI voor diensten in de klassen 35 en 38. Deze aanvraag is onder nummer 1362715 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 oktober 2017.
2. Op 20 december 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Benelux inschrijving 932394 van het woordmerk SoWiFi ingediend op 18 januari 2013 en ingeschreven op 10 april 2013 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42;
  - Uniemerkt 11811478 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 14 mei 2013 en ingeschreven op 8 januari 2014 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 38.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE")<sup>1</sup>.
6. De proceduretaal is het Nederlands.



### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 21 december 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 22 juni 2018.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar

---

<sup>1</sup> In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

#### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant legt uit dat hij in de Benelux onder de merknaam SO WIFI diverse diensten aanbiedt, waaronder gratis internet. Het platform waarlangs al het SO WIFI internetverkeer verloopt telt ongeveer 1,5 miljoen unieke gebruikers per maand. Opposant stelt dan ook dat hij marktleider is in het aanbieden van gratis internet in de Benelux. Opposant legt hier stukken over die het gebruik van het ingeroepen merk in de media en in sociale media aantonen.

10. Opposant merkt op basis van de website van verweerder op dat die laatste ook gratis internet gaat aanbieden. De propositie van verweerder is dus exact hetzelfde en ook de gegevens van de website lijken duidelijk ontleend aan SO WIFI.

11. Wat de vergelijking van de tekens betreft, stelt opposant dat in beide tekens het woord WIFI vooraf wordt gegaan door de dominante letter S. Nu in de tekens vooral de letter S in samenhang met het woord WIFI het publiek zal bijblijven zijn de tekens visueel in hoge mate overeenstemmend.

12. Auditief wordt 75% van het merk op dezelfde wijze uitgesproken in het bestreden teken. Bijgevolg zijn de tekens sterk overeenstemmend.

13. Begripsmatig verwijzen de termen SO WIFI en SWIFI volgens opposant naar de internetstandaard WIFI voor draadloze netwerken. De tekens zijn in begripsmatig opzicht dan ook in hoge mate overeenstemmend.

14. Opposant stelt vast dat de diensten van verweerder identiek zijn aan deze van opposant.

15. Wat het onderscheidend vermogen betreft van de ingeroepen merken is opposant van mening dat voor zover WIFI al beschrijvend zou zijn voor een deel van de diensten (internet), hetgeen betwist wordt, het merk SO WIFI niet beschrijvend is en als geheel over onderscheidend vermogen en een grote beschermingsomvang beschikt gelet op de bekendheid. Het SO deel van het merk kan mogelijks nog als dominant worden gezien nu het het eerste deel van het merk betreft en slechts uit twee letters bestaat.

16. Uit de website van verweerder blijkt dat opposant en verweerder hetzelfde publiek viseren, zowel qua gebruikers van gratis internet, als qua zakelijke business partners die een vestiging hebben waar deze gebruikers/bezoekers komen. Het betreft een gemiddelde consument van de betrokken diensten die geacht wordt redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Bovendien merkt opposant nog op dat het gebruik van beide tekens elektronisch zal gebeuren.

17. Gezien het voorgaande besluit opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

**B. Argumenten verweerder**

18. Verweerder stelt vooreerst dat 'WiFi' een algemeen gebruikte generieke naam is voor een technologie waarmee het mogelijk is op korte afstand draadloos gegevens te versturen.

19. Partijen zijn volgens verweerder beiden commerciële dienstverleners rond de WiFi technologie. Zij gebruiken een teken waarvan de generieke term WiFi het overgrote deel vormt.

20. Verweerder merkt op dat de overeenstemming tussen de tekens uitsluitend wordt bepaald door het generieke woord WiFi. In de toevoeging 'So', respectievelijk 'S' zit een wezenlijk verschil. So staat in het merk voor 'social', maar het teken kan net zo goed gezien worden als 'so WiFi' om het woord erna te benadrukken. Deze betekenis ontbreekt in het bestreden teken, aldus verweerder.

21. Met een gemeenschappelijke beschrijvende, generieke term zijn kleine verschillen tussen de tekens voldoende om ze van elkaar te onderscheiden. Dat is inherent aan het gebruik van merkbestanddelen die ieder onderscheidend vermogen missen. Verweerder meent dan ook dat in de vergelijking van de tekens het gebrek aan onderscheidend vermogen van het gemeenschappelijke element zwaar dient te wegen en tot de conclusie moet leiden dat de merken voldoende verschillen en niet verwarringwekkend overeenstemmen. Deze redenering geldt zowel met betrekking tot het ingeroepen woordmerk als het gecombineerde woord-/beeldmerk.

22. Uit een vergelijking van de diensten volgt dat de diensten in de klassen 35 en 38 gedeeltelijk soortgelijk zijn en soms wellicht identiek. Verweerder benadrukt dat overeenstemming van de diensten niet genoeg is. Zonder overeenstemming van de tekens kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar.

23. Verweerder besluit dat de tekens onvoldoende overeenstemmen om bij gebruik ervan voor onderling soortgelijke diensten tot verwarring te kunnen leiden. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

**III. BESLISSING****A. Verwarringsgevaar**

24. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

25. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

26. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### ***Vergelijking van de tekens***


27. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke " bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

28. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

29. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

30. Hieronder zal het Bureau eerst het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk beoordelen en vervolgens het ingeroepen woordmerk. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

- **Uniemark 11811478**

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	SWIFI
<p>KI 9 Computerhardware; computersoftware ondermeer op het gebied van marketing en reclame, waaronder software-applicaties voor ondermeer smartphones en tablets; publicaties in elektronische vorm. (Uniemark 11811478)</p>	
<p>KI 35 Reclame; verkooppromotie; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; marketing; public relations; marktwerking, -onderzoek en -analyse; advisering aan ondernemingen op het gebied van media, reclame en marketing; marktonderzoek; het bij elkaar brengen van particulieren, consumenten, bedrijven en leveranciers in het kader van marketing en reclame; het verzamelen en leveren van zakelijke informatie via digitale netwerken en netwerkomgevingen; administratief verwerken van transacties; Opzoeken van informatie in computerbestanden [voor derden]; alle voornoemde diensten ook geleverd op elektronische wijze. (Uniemark 11811478)</p>	<p>KI 35 Reclame; digitale reclamediensten; verhuur van advertentieruimte op internet.</p>
<p>KI 38 Telecommunicatie; het aanbieden van internet-toegang; internet portal diensten waarin bezoekers en/of gebruikers content kunnen plaatsen, bekijken, waarderen, uploaden, downloaden, met elkaar kunnen delen; uitzenden van radio- en televisieprogramma's, films en documentaires, ook op aanvraag via downloadbare bestanden of via internet; nieuwsdiensten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet. (Uniemark 11811478)</p>	<p>KI 38 Telecommunicatie; computercommunicatie en toegang tot internet; communicatiediensten via internet; ter beschikking stellen van internettoegang.</p>

31. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

32. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit twee Engelse woorden, SO en WIFI, met daaronder drie Engelse woorden, FREE SOCIAL WIFI. Al deze woorden zijn weergegeven op een donkerblauwe achtergrond. Rond het woord SO zijn rechtsboven en linksonder telkens twee oranje bogen afgebeeld die doen denken aan de weergave van een internetsignaal. Het bestreden teken is een woordmerk bestaande uit één woord van vijf letters, SWIFI.

33. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Het publiek zal hier in het ingeroepen merk meteen verschillende Engelse woorden herkennen en begrijpen als 'Zo WiFi gratis sociale WiFi'. Daarbij verwijst WiFi naar 'draadloos internet' en 'sociale WiFi' naar het beschikbaar stellen van draadloos internet in ruil voor contactgegevens. In relatie tot de waren en diensten van het ingeroepen merk kan het publiek het element WiFi zien als een aanduiding van de bestemming van de betrokken waren en diensten, namelijk dat deze bestemd zijn om toegang te faciliteren tot een draadloos netwerk, al of niet in ruil voor het verstrekken van contactgegevens. Gezien het beschrijvend karakter van de woorden, hebben zij dus ab initio geen onderscheidend vermogen, zodat de aandacht van de consument eerder zal uitgaan naar de dominante, onderscheidende beeldelementen van het ingeroepen merk.

34. Het bestreden teken kan door een deel van het publiek in zijn geheel opgevat worden als een fantasieaanduiding zonder precieze betekenis. Het is echter niet uit te sluiten dat een ander deel van het publiek in het teken het element WIFI zal herkennen als een verwijzing naar 'draadloos Internet'.

35. Nu de tekens naast de beschrijvende aanduiding WIFI enkel nog de letter S gemeen hebben, zal het publiek meer aandacht besteden aan de verschillen tussen merk en teken, te weten de andere woorden met een verschillende begripsinhoud, het gebruikte lettertype, de beeldelementen en de auditieve verschillen. Het Bureau besluit dan ook dat de verschillen tussen de tekens groter zijn dan de overeenkomsten. Hun totaalindruk is bijgevolg niet overeenstemmend.

#### *Conclusie*

36. De overeenstemming tussen het betwiste teken en het ingeroepen recht is te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

37. Nu het ingeroepen merk in zijn totaalindruk niet overeenstemt met het bestreden teken, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er



geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE). Dit ingeroepen Uniemerkt zal dan ook voor de verdere beoordeling van deze oppositie buiten beschouwing gelaten worden.

- **Benelux inschrijving 932394**

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
SoWiFi	SWIFI

*Begripsmatige vergelijking*

38. Het ingeroepen merk is een woordmerk dat bestaat uit één woord van zes letters, SoWiFi. Het bestreden teken is ook een woordmerk bestaande uit één woord van vijf letters, SWIFI.

39. Een deel van het publiek zal het ingeroepen merk opvatten in zijn geheel als fantasieaanduiding zonder precieze betekenis. Het is echter niet uit te sluiten dat een ander deel van het publiek het merk zal opsplitsen in twee woorden, So en WiFi. Dit geldt ook voor het bestreden teken, een deel van het publiek zal het teken opvatten in zijn geheel als één woord zonder precieze betekenis, een ander deel van het publiek zal hierin het element WIFI herkennen, wat verwijst naar 'draadloos Internet'.

40. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Het element WIFI kan hier gezien worden als een beschrijving van de aard, dan wel de soort van de betrokken waren en diensten. De aandacht van het publiek zal hier dan eerder uitgaan naar de elementen So in het ingeroepen merk en S in het bestreden teken.

41. In zoverre het publiek geen betekenis toekent aan de tekens is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Voor het deel van het publiek dat in de tekens een verwijzing naar het woord WIFI opmerkt, stemmen de tekens op dat vlak overeen.

42. Voor de volledigheid wijst het Bureau erop dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

*Visuele vergelijking*

43. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van het teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Dit is hier eens te meer het geval gezien het beschrijvende karakter van het element WIFI in beide tekens. Merk en teken delen hun eerste letter S, alsook de laatste vijf letters WIFI. Het merk en het teken

verschillen enkel door de toevoeging van een kleine letter 'o' als tweede letter in het ingeroepen merk.

44. Visueel stemmen de tekens overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

45. Het ingeroepen merk zal uitgesproken worden als SO-WI-FI. Het bestreden teken zal uitgesproken worden als SWI-FI.

46. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het begin van een merk (zie GEA, Mundicor, reeds aangehaald). De uitspraak van het merk en het bestreden teken is identiek behalve wat betreft de toevoeging van een letter O in het ingeroepen merk.

47. Auditief stemmen de tekens overeen.

#### *Conclusie*

48. Begripsmatig is een vergelijking niet aan de orde, dan wel stemmen de tekens begripsmatig overeen. Visueel en auditief stemmen de tekens overeen.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

49. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

50. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

51. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 9 Hardware en software (voor Internet toepassingen). ( <i>Benelux inschrijving 932394</i> )	
	KI 35 Reclame; digitale reclamediensten; verhuur van advertentieruimte op internet.
KI 38 Verlenen van toegang en toegangstijd tot Internet, alsmede advisering hieromtrent. ( <i>Benelux inschrijving 932394</i> )	KI 38 Telecommunicatie; computercommunicatie en toegang tot internet; communicatiediensten via internet;

	ter beschikking stellen van internettoegang.
KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en software. (Benelux inschrijving 932394)	

#### Klasse 35

52. De diensten van verweerder zijn niet soortgelijk aan enige waar of dienst van opposant. Zij verschillen uit hun aard en beoogde publiek en zij worden ook verstrekt door verschillende ondernemingen. Bovendien zijn de diensten van verweerder ook niet soortgelijk aan de waren van opposant aangezien er geen sprake is van een dermate nauwe band tussen hen dat de één onontbeerlijk is voor de ander.

#### Klasse 38

53. De diensten *ter beschikking stellen van internettoegang* van opposant zijn identiek aan de diensten van opposant in klasse 38.

54. De diensten *Telecommunicatie; computercommunicatie en toegang tot internet; communicatiediensten via internet* van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten van opposant in klasse 38. De diensten van verweerder betreffen communicatiediensten over afstand via elektronische weg zoals bijvoorbeeld het internet. Zij hebben als doel personen met elkaar of met informatie in contact te brengen. De diensten van opposant faciliteren toegang tot een wereldwijd computernetwerk. Zonder telecommunicatie kan deze toegang niet worden verleend. Leveranciers van (tele)communicatiediensten verschaffen vandaag ook toegang tot internet. Deze diensten hebben eenzelfde aard en bestemming en zijn bijgevolg soortgelijk.

#### Conclusie

55. De diensten van verweerder zijn deels identiek, deels soortgelijk, en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant.

### A.2 Globale beoordeling

56. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

57. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu kan er op basis

van de gehanteerde waren- en dienstenlijsten niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek voor de betrokken diensten, waardoor er voor deze diensten bij de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een normaal aandachtsniveau.

58. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

59. Daarnaast is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschrijft in zijn geheel geen kenmerken van de betrokken waren en diensten. Verweerder stelt echter dat het element WIFI in het ingeroepen merk beschrijvend is in het licht van de betrokken waren en diensten. Echter, het onderscheidend vermogen van het oudere merk in zijn geheel moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin GEU, Pages Jaunes, T- 134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387 en HvJEU, compressor technology, C-43/15P, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837). In casu zijn de tekens visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend, dan wel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De betrokken diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

60. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

61. Opposant verwijst in zijn argumenten nog naar het werkelijke gebruik van de tekens (zie punten 9, 10 en 16). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:T:2010:152; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

62. De stelling van opposant (zie punt 15) dat zijn ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang geniet ten gevolge van zijn bekendheid, hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

### **C. Conclusie**

63. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de diensten die identiek, dan wel soortgelijk zijn.

### **IV. BESLUIT**

64. De oppositie met nummer 2013751 wordt gedeeltelijk toegewezen.

65. Benelux aanvraag 1362715 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

- Klasse 38: Alle diensten.

66. Benelux aanvraag 1362715 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

- Klasse 35: Alle diensten.

67. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 25 november 2019

Tineke Van Hoey  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard